

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Fünfte Kammer)

12. September 2019(*)

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Marken – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 3 Abs. 1 Buchst. b – Unterscheidungskraft – Beurteilungskriterien – Zeichen, das ein Rautezeichen (Hashtag) beinhaltet“

In der Rechtssache C-541/18

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Bundesgerichtshof (Deutschland) mit Entscheidung vom 21. Juni 2018, beim Gerichtshof eingegangen am 21. August 2018, in dem Verfahren

AS

gegen

Deutsches Patent- und Markenamt

erlässt

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten E. Regan sowie der Richter C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (Berichterstatter) und I. Jarukaitis,

Generalanwalt: H. Saugmandsgaard Øe,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

- von AS, vertreten durch Rechtsanwalt C. Rohnke,
- der niederländischen Regierung, vertreten durch M. K. Bulterman und M. L. Noort als Bevollmächtigte,
- der Europäischen Kommission, vertreten durch T. Scharf, É. Gippini Fournier und J. Samnadda als Bevollmächtigte,

aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2008, L 299, S. 25).

- 2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen AS und dem Deutschen Patent- und Markenamt (im Folgenden: DPMA) wegen der Anmeldung des ein Rautezeichen (Hashtag) beinhaltenden Zeichens #darferdas? als Marke.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

- 3 Die Richtlinie 2008/95, mit der die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) aufgehoben und ersetzt wurde, wurde ihrerseits mit Wirkung vom 15. Januar 2019 durch die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2015, L 336, S. 1) aufgehoben und ersetzt. Angesichts des nach dem Sachverhalt des Ausgangsverfahrens maßgebenden Zeitraums ist das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen jedoch anhand der Richtlinie 2008/95 zu prüfen.

- 4 Art. 2 der Richtlinie 2008/95 bestimmte:

„Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

- 5 Art. 3 der Richtlinie sah vor:

„(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

...

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

...

(3) Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. ...

...“

Nationales Recht

- 6 Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 wurde durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I S. 3082) in deutsches Recht umgesetzt. Diese Bestimmung lautet: „Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, ... denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.“

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage

- 7 AS meldete das ein Rautezeichen (Hashtag) beinhaltende Zeichen #darferdas? beim DPMA als Marke für Waren der Klasse 25 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in revidierter und geänderter Fassung an.

- 8 Die Marke wurde für folgende Waren angemeldet: „Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts; Schuhwaren; Kopfbedeckungen.“
- 9 Das DPMA wies die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft des in Rede stehenden Zeichens im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen zurück.
- 10 Gegen diese Entscheidung legte AS Beschwerde zum Bundespatentgericht (Deutschland) ein.
- 11 Mit Beschluss vom 3. Mai 2017 wies das Bundespatentgericht die Beschwerde zurück. Das genannte Zeichen stelle eine zusammenhängende Zeichen- und Wortfolge dar, die sich im Wesentlichen aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammensetze. Es sei lediglich eine stilisierte Darstellung eines Diskussionsthemas. Der Hashtag zeige nur an, dass der Verkehr aufgefordert sei, über die Frage „Darf er das?“ zu diskutieren. Der Verkehr nehme diese Frage, insbesondere wenn sie sich auf der Vorderseite von T-Shirts befinde, als das wahr, was sie sei, nämlich als bloße Formulierung einer Frage.
- 12 Gegen diesen Beschluss legte AS Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof (Deutschland) ein.
- 13 Nach Auffassung des vorlegenden Gerichts kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verwendung des in Rede stehenden Zeichens auf der Vorderseite von Kleidungsstücken nur eine von mehreren Verwendungsformen darstelle. Das Zeichen könnte auch auf dem eingenähten Etikett auf der Innenseite von Kleidungsstücken angebracht werden. In diesem Fall könnte der Verkehr es als Marke wahrnehmen, d. h. als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren.
- 14 Das vorliegende Gericht fügt hinzu, nach seiner Rechtsprechung müsse für die Annahme der Unterscheidungskraft eines Zeichens und seiner damit einhergehenden Eintragungsfähigkeit als Marke nicht jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein. Es genüge, wenn es naheliegende und praktisch bedeutsame Möglichkeiten gebe, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es Schutz beanspruche, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne Weiteres als Marke verstanden werde.
- 15 Dieser Ansatz könnte mit Rn. 55 des Beschlusses vom 26. April 2012, Deichmann/HABM (C-307/11 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2012:254), im Einklang stehen, wonach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) nicht dahin ausgelegt werden könne, dass er das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) verpflichte, die konkrete Prüfung der Unterscheidungskraft auf andere Verwendungen der angemeldeten Marke zu erstrecken als diejenige, die es als die wahrscheinlichste erkenne.
- 16 Da der Bundesgerichtshof insoweit jedoch Zweifel hegt, hat er beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt?

Zur Vorlagefrage

- 17 Nach Art. 2 der Richtlinie 2008/95 muss ein Zeichen, das als Individualmarke angemeldet wird, mehrere Voraussetzungen erfüllen, um eingetragen werden zu können. Dazu gehört, dass es geeignet sein muss, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

- 18 Es kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass ein ein Rautezeichen (Hashtag) beinhaltendes Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende geeignet ist, die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren, und somit die oben genannte Voraussetzung erfüllt. Es ist nämlich möglich, dass ein solches Zeichen dem Verkehr im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen präsentiert wird und die wesentliche Funktion einer Marke zu erfüllen vermag, die darin besteht, auf die betriebliche Herkunft der erfassten Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen.
- 19 Um festzustellen, ob das der Fall ist, müssen die zuständigen Verwaltungs- und Justizbehörden ermitteln, ob das in Rede stehende Zeichen „Unterscheidungskraft“ im Sinne von Art. 3 der Richtlinie 2008/95 besitzt. Die Unterscheidungskraft kann der Marke innewohnen (Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) oder infolge ihrer Benutzung erworben worden sein (Art. 3 Abs. 3) (vgl. u. a. Urteile vom 19. Juni 2014, Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 38, sowie vom 16. September 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, Rn. 60 und 62).
- 20 Ob ein Zeichen Unterscheidungskraft hat, ist anhand der erfassten Waren oder Dienstleistungen und anhand seiner Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die aus dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen bestehen (vgl. u. a. Urteile vom 8. April 2003, Linde u. a., C-53/01 bis C-55/01, EU:C:2003:206, Rn. 41, vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, Rn. 34, und vom 10. Juli 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, Rn. 22).
- 21 Die Beurteilung der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers muss konkret erfolgen, wobei alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen sind (vgl. u. a. Urteile vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, Rn. 33 und 35, und vom 6. Juli 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, Rn. 24).
- 22 Hinsichtlich der für die Beurteilung dieser Wahrnehmung relevanten Tatsachen und Umstände ist darauf hinzuweisen, dass der Anmelder einer Marke zum Zeitpunkt seiner Marken Anmeldung oder deren Prüfung weder angeben noch genau wissen muss, wie er die angemeldete Marke im Fall ihrer Eintragung benutzen wird. Selbst nach Eintragung der Marke verfügt er über einen Zeitraum von fünf Jahren, um eine tatsächliche Benutzung aufzunehmen, die der Hauptfunktion der Marke entspricht (Urteil vom 15. Januar 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, Rn. 3 und 17 sowie die dort angeführte Rechtsprechung; vgl. auch, zur Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] [ABl. 2009, L 78, S. 1], Urteil vom 21. Dezember 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, Rn. 26).
- 23 Darüber hinaus kann es Fälle geben, in denen das als Marke angemeldete Zeichen vor dem Zeitpunkt der Anmeldung auch nicht Gegenstand einer bedeutsamen Benutzung war.
- 24 Unter solchen Umständen können sich die zuständigen Behörden, die zu ermitteln haben, ob ein als Marke angemeldetes Zeichen Unterscheidungskraft hat, in einer Situation befinden, in der sie für die Bestimmung der wahrscheinlichen Verwendung der angemeldeten Marke und somit für die Art und Weise, in der sie im Fall ihrer Eintragung dem Durchschnittsverbraucher wahrscheinlich präsentiert werden wird, über keine anderen Beurteilungsgesichtspunkte verfügen als diejenigen, die sich daraus ergeben, was in der betreffenden Branche üblich ist.
- 25 Geht daraus hervor, dass in der betreffenden Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam sind, müssen die Behörden im Einklang mit ihrer Verpflichtung, die Unterscheidungskraft des fraglichen Zeichens anhand aller relevanten Tatsachen und Umstände zu prüfen, diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigen, um zu klären, ob der Durchschnittsverbraucher der erfassten Waren oder Dienstleistungen das Zeichen als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft wahrnehmen kann.
- 26 Dagegen müssen die Behörden Verwendungsarten, die in der betreffenden Branche zwar denkbar, aber praktisch nicht bedeutsam sind und somit wenig wahrscheinlich erscheinen, als irrelevant einstufen, es sei

denn, der Anmelder hat konkrete Anhaltspunkte geliefert, die eine in der fraglichen Branche unübliche Verwendungsart in seinem Fall wahrscheinlich machen.

- 27 Es gilt nämlich zu vermeiden, dass das Markenregister, das zweckdienlich und genau sein muss (Urteil vom 12. Dezember 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, Rn. 50), Zeichen umfasst, die es nur im Fall einer sehr spezifischen Verwendung, auf die der Inhaber wahrscheinlich nicht zurückgreifen wird, ermöglichen, seine Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- 28 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung nicht nur umfassend, sondern auch streng sein muss, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (vgl. u. a. Urteile vom 6. Mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 59, und vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 77).
- 29 Im vorliegenden Fall hat das vorlegende Gericht ausgeführt, dass es in der Bekleidungsbranche üblich sei, die Marke sowohl auf der Außenseite der Ware anzubringen als auch auf dem eingenähten Etikett auf der Innenseite.
- 30 Damit hat das vorlegende Gericht zwei Arten der Anbringung ermittelt, die in dieser Branche praktisch bedeutsam sind. In einer solchen Situation müssen die für die Prüfung der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers zuständigen Behörden diese Verwendungsarten berücksichtigen und beurteilen, ob der Durchschnittsverbraucher das in Rede stehende Zeichen als Marke wahrnehmen wird, wenn er beide Arten der Anbringung auf dem Kleidungsstück oder zumindest eine von ihnen sieht.
- 31 Das zuständige nationale Gericht wird daher zu ermitteln haben, ob der Durchschnittsverbraucher das Zeichen #darferdas?, wenn er es auf der Vorderseite eines T-Shirts oder auf dem Etikett auf dessen Innenseite sieht, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Ware wahrnehmen wird und nicht lediglich als dekoratives Element oder als Botschaft sozialer Kommunikation.
- 32 In Anbetracht der im vorliegenden Urteil vorgenommenen Klarstellungen und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung, wonach inhaltlich identische Bestimmungen der Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und der Verordnung über die Unionsmarke gleich auszulegen sind (vgl. u. a. Urteile vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, Rn. 29, vom 6. Juli 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, Rn. 27, und vom 25. Juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha und Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, Rn. 29), bleibt der in Bezug auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, der inhaltlich Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 entspricht, gewählte Ansatz in der vom vorlegenden Gericht angeführten Rn. 55 des Beschlusses vom 26. April 2012, Deichmann/HABM (C-307/11 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2012:254), nur in Fällen relevant, in denen in der betreffenden Branche nur eine Verwendungsart praktisch bedeutsam ist.
- 33 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, zu prüfen ist. Mangels anderer Anhaltspunkte handelt es sich dabei um die Verwendungsarten, die angesichts dessen, was in der betreffenden Branche üblich ist, praktisch bedeutsam sein können.

Kosten

- 34 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Fünfte Kammer) für Recht erkannt:

Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, zu prüfen ist. Mangels anderer Anhaltspunkte handelt es sich dabei um die Verwendungsarten, die angesichts dessen, was in der betreffenden Branche üblich ist, praktisch bedeutsam sein können.

Unterschriften

* Verfahrenssprache: Deutsch.